

베네룩스 商標制度解

金 容 仁
〈辨 理 士〉

1. 制度의 沿革

베네룩스(Benelux)의 統一商標法은 벨지움, 네덜란드, 룩셈부르크 3國이 自國의 商標에 關한 法令을 再檢討하여 商標法上의 統一을 이룩하려는 希望에 따라 이러한 目的을 위한 協定(Convention)을 締結하기로 決議하고 1962年 3月 19日에 署名한 후 1971년부터 施行하고 있다.

이들 協定當事局은 베네룩스 商標事務局(Benelux Merkenbureau or Bureau Benelux des Margues)이라는 이름으로 各國이 共同運用하는 行政事務局을 設置하여 그 本部를 헤이그에 두고 있다.

1975년부터 施行하고 있는 이 3개국 統一意匠法의 경우와 같이 각 나라에 出願하는 것은 認定되지 않으며 베네룩스商標局에 單一로 出願해야만 商標權을 取得할 수 있게 되어 있다.

즉 단일의 출원에 따라 이들 3國에 또한 強制的으로 카버할 수 있는 단일의 商標登錄이 얻어지게 되어 있다.

따라서 여기서는 統一商標法 가운데서도 基本이 되는 部分만을 골라서 說明하고자 한다.

2. 制度의 概要

가. 商標의 定義

통일상표법에 의하여 言語, 圖形, 凹狀標識, 封印, 文字, 數字, 製品의 形狀 또는 그들의 結合으로 된 것, 이와 더불어 其他의 標識로서 어떤 企業의 製品을 識別하기 위하여 使用되는 것은 상표로 看做한다.

그러나 製品의 性質에서 當然히 發生하는 形狀, 제품의 本質的 價値에 影響을 미치는 形상 또는 工業的 效果를 가져오는 形상은 앞에서의 規定에도 불구하고 상표로 보지 않는다.

또한 姓名은 一般法의 規定을 適用하는 것을 害치는 경우를 除外하고 商標로서 使用할 수가 있다.

나. 登錄主義

商標의 獨占權은 工業所有權의 保護에 關한 파리協約 또는 商標의 國際登錄에 關한 마드리드協定에 規定하는 優先權을 害치는 경우를 除外하고 베네룩스領域內에서 最初로 登錄(베네룩스등록)되는 것에 의하여 또는 公業소유권의 보호에 關한 國際事務局에 대하여 出願한 최초의 國際登錄에 의하여 取得한 것으로 한다.

登錄順位의 決定에서 등록때에 存在하거나 訴訟에서 維持되는 權利에 關하여 다음의 點을 考慮해야만 한다.

(1) 類似한 製品에 關하여 등록되고 있는 상표와 유사할 것.

(2) 어떤 제품에 대하여 등록되고 있는 團體標章과 유사할 것.

다. 保護받을 수 없는 商標

(1) 그 사용의 如何를 불구하고 베네룩스 3國 國 가운데 1개국의 美風良俗이나 公共秩序에 反하는 商標 또는 파리協約 第6條 3項의 規定에 의하여 拒絕이나 無効에 該當하는 상표의 登錄

外國制度紹介

(2) 상표의 사용이 公衆을 欺瞞할 憂慮가 있는 製品에 관한 등록

(3) 어떠한 製品에 관하여 등록되어 있는 團體標章 또는 그 등록까지에 權利가 消滅되어 3년은 經過하지 않은 단체표장에 관한 등록

(4) 類似製品에 관하여 등록되어 있는 第3者의 상표와 유사한 것이나 그 등록까지에 權利가 登錄滿了로 消滅되고서부터 3년을 경과하지 않은 상표와 유사한 등록, 다만 제 3자가 그 등록에 同意한 경우 또는 등록후 3년내 繼續하여 5年間 사용하지 않은 경우는 여기에 限하지 않는다.

(5) 파리協約 第6條의 2에 規定하는 周知商標로서 同意자가 아닌 他人이 所有하고 있는 것과 混同을 일으킬 憂慮가 있는 상표에 관한 등록

(6) 類似製品에 관한 유사상표가 베네룩스 領域內에서 最近 3년내에 善意로 普通 사용하고 있는 것을 알거나 또는 許容될 수 없는 不知에 의하여 그 當事者의 同意를 얻지 않은 第3者가 한 登錄

(7) 유사제품에 관한 유사상표가 베네룩스 領域外에서 최근 3년내에 他人이 善意로 보통 사용하고 있는 것을 登錄權者가 直接的 關係에 의해 알면서 한 등록, 다만 當該 他人이 同意하고 있는 경우 또는 등록권자가 베네룩스 領域內에서 그 상표의 사용을 開始한 후 그 事實을 알고있었던 것은 여기에 限하지 않는다.

라. 商標登錄出願

베네룩스 商標出願은 內國官廳 또는 베네룩스 商標登錄廳에 대하여 施行規則에 定하는 方式에 따라 所定의 手數料를 納入하면서 비롯된다.

출원을 受理한 事務所는 提出된 書類가 適格의 要件을 갖추었는지를 審査하고 出願日을 記載한 登錄證書를 作成한다.

상표의 登錄에 관해서는 出願人의 選擇에 따라 다음중 한가지를 履行할 것을 條件으로 한다.

(1) 出願前 3個月 以內에 베네룩스 商標事務所에 의하여 先行登錄의 審査가 있었다는 것을 證明하는 書面의 作成.

(2) 출원에서 그 出願의 受理官廳을 紹介하여 한 先行登錄의 審査請求提出.

後者의 경우 登錄證書는 假作成되고 이 등록은 先行登錄의 審査結果를 受理한 후 施行規則이 定하는 期限內에 출원인 또는 그 代理人이 그 출원을 維持할 意思를 確認한 경우에만 確定한다.

한편 상표출원의 實質審査에 대하여 베네룩스 商標登錄廳이 출원인에 의한 등록을 拒絕하게 하는 效果를 주어서는 안된다.

파리協約 第4條에 基礎한 優先權은 施行規則에서 定하는 方式에 따라 그 手數料를 納入하고 출원의 添附書類와 출원후 1개월 以內에 제출하는 特別宣言書로서 베네룩스 商標등록청에 대해 主張하지 않으면 안된다. 만약 그 주장이 없었을 경우 그 優先權은 效力을 잃는다.

마. 登錄

베네룩스 商標登錄廳은 遲滯없이 출원인이 指定한 製品에 관하여 出願書類를 등록하고 그 상표의 所有者에 대해 登錄證을 交付한다. 또한 國際登錄의 權利者가 베네룩스 領域에 대해서 效力이 發生하도록 請求한 國際登錄의 通告를 그 權利者가 指定한 製品에 관하여 등록한다.

베네룩스 出願日 또는 국제등록일을 法律上의 登錄日로 하며 등록은 優先權이 있는 경우 그 우선권의 날짜 및 그 基礎가 되는 事實을 記載해야 한다.

바. 審査

베네룩스 商標登錄廳은 出願人 또는 第3者의 請求 및 그 費用의 納入으로서 베네룩스 登錄原簿에 등록되어 있는 先行商標에 관한 審査를 할 수 있는 權限을 갖는다.

또한 베네룩스 商標登錄廳은 必要한 경우에는 베네룩스 등록원부에 등록되어 있는 先行商標에 관한 商標登錄出願의 條項에서 規定하고 있는 심사를 하게 된다.

그리고 商標등록청은 請求人에 대하여 어떠한 意見이나 判斷도 記載하지 않고 그 審査結果만을 通知한다.

登錄된 商標는 심사를 위하여 베네룩스 商標등록청에서 定하는 體系에 따라 分類하고 있다.

사. 權利存續期間

베네룩스 商標權의 存續期間은 登錄日로부터

10年이며 繼續하여 10年の 期間으로 延長更新할 수가 있다. 그리고 商標를 構成하고 있는 標識는 등록의 존속기간중이건 更新의 경우이건 變更해서는 안된다.

更新申請은 手數料의 納入에 따라 존속기간의 滿了前 6개월이내에 하고 그 존속기간의 만료일로부터 効力이 發生한다.

베네룩스商標登錄廳은 登錄存續期間의 滿了前 6個月이 되면 그 商標의 所有者 및 그 代理人이 登錄證書에 記載되어 있는 경우 그 대리인에 대하여 書面通知로서 그 존속기간의 正確한 滿了日을 注意喚起시킨다.

이 통지는 當廳이 알고 있는 當事者의 最新住所에 發送을 하되 通知를 아니했다거나 통지를 받지 않았다는 것을 理由로 當事者가 所定의 期限內에 更新하는 義務를 免할 수가 없으며 또한 그 通知節次를 懈怠한데 대한 訴訟의 提起나 베네룩스商標登錄廳에 不服申請도 할 수가 없다.

아. 權利讓渡 및 實施許諾

商標의 獨占權은 그 商標가 屬하는 營業의 全部 또는 一部의 移轉과 관계없이 登錄되어 있는 製品의 전부 또는 일부에 關하여 讓渡 또는 使用許諾을 할 수가 있다. 그러나 다음에 揭記하는 경우는 無効로 한다.

(1) 生存者間의 양도 및 사용허락이 書面으로 되지 않은 것.

(2) 讓渡 또는 其他의 移轉이 베네룩스全域에 대하여 하지 않은 것 등이다.

그리고 期間 또는 商標가 登錄되어 있는 製品의 部分 以外의 使用許諾에 關한 制限은 베네룩스商標法이 適用되는 限 効力을 갖지 않는다.

또한 양도, 기타의 移轉 또는 사용허락은 그 捺印證書의 抄本 또는 그 當事者가 署名한 事實에 關한 宣言書가 施行規則에서 定하는 方式에 따르거나 거기서 定한 手數料의 納入으로 登錄된 후가 아니면 第3者에 對抗할 수가 없다.

使用權者는 商標의 所有者와 共同으로 하는 경우에 限하여 第3者에 의한 그 商標의 不正한 사용으로 發生하는 損害賠償訴訟을 提起할 수가 있다.

자. 商標權의 消滅

베네룩스商標權은 다음에 場合에 消滅한다.

(1) 自由意思에 따라 등록을 取消하거나 베네룩스登錄의 存續期間滿了

(2) 國際登錄의 取消 또는 그 존속기간의 만료, 베네룩스地域에 대한 保護의 拋棄 또는 그 商標가 本國에서 法的保護를 받을 수 없게 되었을 경우의 마드리드協定 第6條의 規定에 의한 때

(3) 登錄하여 3년 또는 繼續하여 5년간에 適當한 理由없이 商標權者 自身이나 使用權者가 베네룩스領域內에서 그 商標를 普通으로 使用하지 않은 때

(4) 商標가 正當하게 取得된 후 그 所有者의 行爲에 따라 製品에 普通 使用되는 言語로서 通常 表示되는 名稱(普通名詞)으로 된 경우이다.

차. 登錄의 無効

모든 利害關係人은 다음 各號의 1에 該當하는 登錄無効訴訟을 提起할 수가 있다.

(1) 商標로 볼수 없는 標識 특히 파리條約 第6條5B(2)에 規定하는 識別性(特別顯著한 性質)을 갖지 않는 것에 대한 登錄

(2) 類似한 團體標章登錄의 後順位가 되는 것의 登錄

(3) 商標의 獨占權을 賦與할 수 없는 것에 대한 登錄

카. 使用禁止 및 損害賠償

商標의 獨占權所有者는 不法行爲에 關한 一般法의 規定適用에 拘碍받지 않고 그 독점權에 의한 다음에 揭記하는 使用을 禁止시킬 수가 있다.

(1) 商標가 登錄되어 있는 製品 또는 그것에 類似한 제품에 關하여 그 商標 또는 그것에 유사한 標識의 사용

(2) 商標所有者를 害칠 憂慮가 있는 狀況으로 流通界에 正當한 理由없이 行한 商標 또는 그것에 유사하는 표지의 사용.

한편 商標의 獨占權所有者는 그 독점權에 의한 앞의 (1)(2)項에서 規定하는 同一한 條件에서의 사용으로 發生한 損害賠償을 請求할 수가 있다.

또한 베네룩스領域內의 1個國 또는 1地域의 言語로 登錄된 商標의 獨占權은 그 언어의 其他의 어떠한 譯語도 包含하고 그 領域에 대한 1 또는 2以上の 外國語翻譯으로 發生하는 類似判斷은 法院에서 한다.